



**University of
Zurich**^{UZH}

**Zurich Open Repository and
Archive**

University of Zurich
University Library
Strickhofstrasse 39
CH-8057 Zurich
www.zora.uzh.ch

Year: 2012

Propiedad intelectual

Heinemann, Andreas

Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich

ZORA URL: <https://doi.org/10.5167/uzh-65596>

Book Section

Originally published at:

Heinemann, Andreas (2012). Propiedad intelectual. In: Metke Méndez, Ricardo. Propiedad intelectual: reflexiones. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 13-37.

Capítulo I
Aspectos tradicionales

Propiedad intelectual*

Andreas Heinemann**

I. Los fundamentos de la protección a la propiedad intelectual

Los Derechos de la Propiedad Intelectual (DPI), como las patentes, los derechos de autor o las marcas, garantizan a sus dueños exclusividad sobre ciertos tipos de conocimiento y de información. Las patentes protegen invenciones que se caracterizan por ser novedosas y por tener un nivel inventivo, los derechos de autor protegen a los autores en sus trabajos artísticos y literarios, las marcas protegen signos que permiten a su dueño distinguir sus bienes y servicios de los de otras empresas. Lo común de todos los DPI es que funcionan como una propiedad intelectual. Se atribuyen ciertos poderes exclusivamente al titular del derecho, de modo tal que todas las demás personas son excluidas de perseguir la conducta cubierta por estos derechos. La diferencia entre los DPI y la propiedad tangible está en el objeto sobre el cual recae el derecho. Mientras que la propiedad tangible se relaciona con la sustancia física, los

* La traducción de este escrito fue realizada por María Alejandra Medina, María Victoria Pérez y Luisa Fernanda Flórez y revisada a su vez por Lina Marcela Moreno y Nadia Sánchez, todas ellas estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

** Profesor de Derecho Comercial, del Consejo Económico y Derecho Europeo en la Universidad de Zúrich, hasta 2007 en la Universidad de Lausana. Después de haber estudiado Economía y Derecho, participó en el “Ciclo Internacional” de la Ecole Nationale d'Administration en París. Obtuvo su doctorado en Derecho y su “habilitación” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Múnich. El enfoque de sus publicaciones es de la Unión Europea y el Derecho internacional económico, con especial interés en la defensa de la competencia y el Derecho de propiedad intelectual.

DPI cubren objetos inmateriales como invenciones u obras de arte. Por esta razón, la propiedad intelectual es particularmente vulnerable. A causa de su carácter “ubicuo”, los DPI pueden ser infringidos en cualquier parte del mundo. Es por esto que ya en el siglo XIX la protección internacional de la propiedad intelectual se había hecho tan importante.

A. Terminología

El término “propiedad intelectual” se ha hecho muy popular actualmente. El nombre de la organización internacional competente es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El acuerdo relevante de la Organización Mundial del Comercio (OMC) es el “Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (Adpic). Sin embargo, también hay otras denominaciones para esta rama de derecho. El término “propiedad industrial” abarca patentes, marcas registradas, diseños, etc., a diferencia de los “derechos de autor” que hacen referencia a logros no industriales, como los literarios y los artísticos. Contrario al término de “propiedad intelectual”, que solo cubre derechos absolutos,¹ “la propiedad industrial” también se extiende a la ley de competencia desleal, que no pertenece a la esfera de los derechos de propiedad, preferentemente a la ley de agravios. Otra expresión, usada sobre todo en países de habla alemana (y desarrollado por el erudito alemán Joseph Kohler en la segunda mitad del siglo XIX) es la de “bienes intangibles” (*Immaterialgüterrecht*) que comprende la propiedad industrial, incluyendo la ley de competencia desleal, así como la ley de derechos de autor.

¹ La terminología no es inequívoca en este sentido: la definición de la propiedad intelectual en el artículo 2 (viii) del Convenio de la OMPI incluye la legislación sobre competencia desleal.

B. Una breve historia

El origen de los bienes intangibles se remonta a los privilegios concedidos por el soberano a artesanos meritorios, mediante *litterae patentes* (cartas abiertas). El primer privilegio en este sentido, es el mandamiento de protección concedida al tejedor flamenco Johann Kempe en 1331 por el rey de Inglaterra. En la época del mercantilismo, los privilegios fueron de gran importancia debido a que ellos fueron usados para atraer la mano de obra experta al país. El primer estatuto en materia de patentes fue la Parte Veneziana de 1474, que concedió protección a dispositivos nuevos e inventivos. De especial importancia fue el Estatuto inglés de los Monopolios de 1624, que por una parte suprimió todos los monopolios, pero por otra aseguró excepcionalmente a las patentes. El innovador para los derechos de autor fue el Estatuto británico de Ana de 1709.

La transición a la protección de la propiedad intelectual en sentido moderno se dio al final del siglo XVIII. En los Estados Unidos una provisión sobre propiedad intelectual fue incorporada en la Constitución de 1787.² Thomas Jefferson fue el autor del Acto Estadounidense Patente de 1793.³ James Madison influyó en el Acto de Derechos de Autor Estadounidense de 1790. En Francia, la Revolución suprimió todos los privilegios. Sin embargo, inmediatamente fueron adoptadas leyes especiales sobre patentes y protección de los derechos de autor .

² Hasta el día de hoy, el artículo I, Sección, 8 Cláusula 8 de la Constitución de los Estados Unidos de América concede al Congreso de los Estados Unidos, el poder de “Promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, garantizando por tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos”.

³ Ver también la famosa frase de Abraham Lincoln: “El sistema de patentes añadió el combustible del interés para el fuego del ingenio”.

Como ya se había mencionado, la particular vulnerabilidad de los DPI requiere protección internacional. No es de gran ayuda para un autor o un inventor, que goza de la protección de sus obras o inventos en su propio país, pero estos no pueden ser reproducidos en cualquier otra parte del mundo. Por esta razón, en 1883 fue adoptado el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual ha sido modificado varias veces desde entonces. El Convenio de París cubre todas las formas de la propiedad industrial (por ejemplo, patentes, modelos de utilidad, diseños, marcas, competencia desleal) y hoy tiene 173 miembros. En 1886, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas abarcó los derechos de autor; en la actualidad tiene 164 miembros. Muchos otros convenios extendieron el sistema de protección internacional a nuevas materias o intensificaron la cooperación en las ya existentes. Algunos ejemplos son el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 1891, la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión de 1961 y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP) de 1970. En 1967 fue fundada la OMPI, para administrar la gran mayoría de los convenios actuales de la propiedad intelectual y con la tarea de promover la protección de la propiedad intelectual. El Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas de 1996 adaptó el sistema internacional de protección de los derechos de autor a la era digital.

La etapa más importante en los últimos años fue la adopción del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic), como parte del sistema de la OMC, introduciendo normas mínimas para la protección de la propiedad intelectual en el sistema de comercio mundial (a partir del 1° de enero de 1995). El objetivo es

evitar las distorsiones resultantes de diferencias inapropiadas en los niveles de protección entre los miembros de la OMC. Como consecuencia, los Estados que quieran unirse al sistema mundial de comercio han de cumplir con los requisitos del Adpic. Este acuerdo también contiene disposiciones especiales para los países en desarrollo, en donde existe un intenso debate acerca de si el acuerdo tiene o no en cuenta su situación especial (ver sección III, B).

C. La justificación económica

Por lo general, se dan tres razones para la protección de la propiedad intelectual. En el caso del derecho de patentes, se añade una cuarta razón. El primero es el concepto del Derecho natural según del cual la propiedad se deriva del trabajo. Todo el mundo debería tener derecho a cosechar los frutos de sus esfuerzos.⁴ La segunda teoría se basa en la recompensa: una persona que ha creado algo nuevo, debe ser remunerada por sus esfuerzos con un derecho exclusivo. Según la tercera teoría, estos derechos exclusivos no recompensan un logro en el pasado, sino que constituyen un incentivo para hacer esfuerzos creativos en el futuro. Y, por último, en el caso del derecho de patentes, los derechos exclusivos son parte de un acuerdo: a cambio de la concesión de la patente, el inventor tiene que divulgar su invención al público.

En la economía moderna, la tercera teoría, y también la cuarta, para el derecho de patentes, son predominantes. Los DPI constituyen incentivos para la producción de ciertos tipos de información que a falta de una protección especial no se producirían lo suficiente. La necesidad de protección especial se basa en el carácter de bien público de la propiedad intelectual. Los bienes públicos se caracterizan por no excluir ni rivalizar en su consumo. En la ausencia de una

⁴ El concepto se remonta a Locke, John. *Second treatise on government*, 1698, capítulo V.

protección especial, *free riders* (personas que reciben un beneficio por utilizar un bien o un servicio pero evitan pagar por él) podrían utilizar la invención o copiar la obra artística, nadie tendría incentivos adecuados para invertir o para hacer esfuerzos. Solo la constitución de derechos privados transforma el conocimiento en bienes protegidos que pueden ser evaluados y comercializados en los mercados a través de la cesión y la concesión de licencias.

Es cierto que estos DPI excluyen a otros participantes en el mercado de utilizar la materia protegida. Pero esta restricción de la competencia por imitación, es necesaria para promover la competencia mediante la innovación. Por lo tanto, las restricciones a corto plazo son necesarias para tener mejores resultados a largo plazo. Aunque esta conclusión tiene un gran poder de persuasión, hay que preguntarse si puede ser sustentada empíricamente.

En otras palabras: ¿existe alguna evidencia de que la protección de la propiedad intelectual tiene un efecto positivo en la innovación? Los estudios empíricos existentes son contradictorios en este sentido. Fritz Machlup dijo hace cincuenta años: Si el derecho de patentes no se ha introducido aún, no existirá razón suficiente para introducirlo ahora. Sin embargo, puesto que tenemos el derecho de patentes, no hay razón suficiente para suprimirlo.⁵ Aunque parece exagerado poner en duda los efectos positivos de la protección de la propiedad intelectual, esto a menudo es problemático; sin embargo, lo óptimo es el alcance de los derechos de propiedad intelectual. Mientras que en otros tiempos la opinión de que hay sobreprotección de la propiedad intelectual se encontraba altamente difundida, hoy en día más

⁵ Machlup, Fritz. “Die wirtschaftlichen Grundlagen des Patentrechts - 3. Teil”. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Internationaler Teil* (GRUR Int) 1961, 524 (537).

y más observadores piensan que en algunas zonas la protección de la propiedad intelectual ha ido demasiado lejos, con lo cual se restringe en exceso la libertad de los demás participantes en el mercado.

II. Diferentes tipos de propiedad intelectual

Se pueden distinguir cinco ramas de la protección de la propiedad intelectual, es decir, la protección técnica de derechos (por ejemplo, patentes y modelos de utilidad), la protección de los diseños, las marcas y nombres comerciales, derechos de autor (y los derechos conexos), así como la legislación sobre competencia desleal. La diferencia entre estos derechos se basa en temas sustanciales: las patentes protegen las invenciones, los derechos de autor protegen las obras literarias y artísticas, las marcas protegen determinados signos, los derechos de diseño protegen la apariencia formal de los productos. Otra diferencia se refiere al registro. La mayoría de los DPI son derechos registrados: para invocar el derecho se necesitan algunas formalidades, en particular, el registro ante la autoridad competente tiene que ser realizado. Otros derechos tienen protección sin ningún requisito formal. Ejemplos de derechos que deben ser registrados son las patentes, los diseños y las marcas. Por el contrario, los derechos de autor no tienen que ser registrados.⁶ Para algunos de los derechos que deben ser registrados, como los diseños y las marcas, existen reglas especiales que permiten en determinadas condiciones y con ciertas restricciones su protección sin necesidad de registro.

⁶ En los Estados Unidos, el derecho de autor está sujeto a condiciones formales por un largo tiempo. Tras la adhesión de los Estados Unidos al Convenio de Berna en 1989, el registro y los requisitos de notificación de derechos de autor se han suprimido, al menos en lo que respecta a la validez de los derechos de autor. Sin embargo, el registro sigue siendo un requisito previo para la presentación de una demanda basada en los derechos de autor sobre obras de origen estadounidense.

El ámbito de aplicación de los diferentes derechos no está claramente delimitado. Si se cumplen algunos de los requisitos de varios tipos de derechos de propiedad intelectual, puede haber protecciones múltiples (*principio de acumulación*). Esto puede ser importante si la duración de la respectiva protección o los recursos legales son diferentes.

A. Patentes y otros técnicas de protección de derechos

1. Patentes

Las patentes son para las nuevas invenciones y abarcan una etapa inventiva siendo susceptibles de aplicación industrial. Las invenciones tienen que diferenciarse de los descubrimientos o teorías científicas. Considerando que las invenciones se refieren a la solución de un problema en específico, los descubrimientos o teorías describen las relaciones en general. Por ejemplo, Thomas A. Edison obtuvo una patente para una nueva bombilla de luz, pero Albert Einstein no obtuvo una patente por su teoría de la relatividad. Las dos clases principales de patentes son las patentes de productos y las patentes de proceso. Las patentes de productos se refieren a un determinado objeto (por ejemplo, una máquina o una sustancia química), mientras que las patentes de proceso se refieren a la forma de ejecutar una tarea. El tipo de patente tiene que ser definido en las reivindicaciones de patentes que el solicitante tiene que formular. Además, el solicitante deberá describir la invención de manera suficientemente clara para que esta sea realizada por un experto en ese campo.

Según el artículo 33 del Acuerdo Adpic, la protección debe ser garantizada por lo menos durante veinte años. Este término se empieza a contar a partir de la presentación de la solicitud de la patente, no con la concesión de esta. Puesto que hay sectores, por ejemplo el sector farmacéutico, donde puede haber un lapso considerable entre la presentación de una patente y su aprobación reglamentaria para que un producto sea protegido por las autoridades competentes, el inventor puede no recoger completamente los frutos de sus esfuerzos. Por esta razón, en la Unión Europea se han introducidos los llamados “certificados complementarios de protección” para los medicamentos y para la protección de los productos fitosanitarios (herbicidas e insecticidas). Dependiendo de la demora hasta la autorización en el mercado, el plazo de los certificados complementarios de protección puede ser de hasta cinco años.

Según el artículo 27 (1) del Acuerdo Adpic, las patentes deben ser concedidas en todos los campos de la tecnología. Por lo tanto, no solo las invenciones en el campo de la mecánica, sino también en la química, la electrónica, la biología, etc., son susceptibles de la protección de las patentes. El artículo 27 (2) del Acuerdo de los DPI permite que los países miembros de la OMC excluyan la patentabilidad de las invenciones que atentan contra el *orden público* o la moralidad o pongan en peligro la salud o la vida de las personas o de los animales o atenten contra los vegetales y el medio ambiente. Según el artículo 27 (3), también se pueden excluir la patentabilidad de métodos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.

A pesar de la obligación de otorgar la protección de las patentes “en todos los ámbitos de la tecnología”, los ordenamientos legales nacionales varían ampliamente en lo que respecta al

ámbito de aplicación de esta obligación. Por ejemplo, mientras que en los Estados Unidos la protección de las patentes está disponible para los métodos comerciales, tales métodos no son protegidos por las patentes en Europa si no implican un elemento tecnológico. Lo mismo puede decirse de las patentes de *software*. Mientras que en los Estados Unidos se conceden las patentes de *software* en una forma bastante generosa, en Europa las patentes no están disponibles como tal para los programas de ordenador.⁷ El proyecto de Directiva de la UE sobre la patentabilidad de invenciones implementadas por computador fue rechazado por el Parlamento Europeo en 2005.

El área más controvertida es la protección de las invenciones biotecnológicas, especialmente en lo que los detractores denominan “patentes sobre la vida” o “patentes de genes”. De hecho, el aislamiento de los elementos del cuerpo humano raramente se toma como un descubrimiento, no como una invención. No obstante, la Directiva europea sobre invenciones biotecnológicas ha hecho la siguiente distinción: de un lado: “El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y de su desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, no podrán constituir invenciones patentables”. Por otro lado: “Un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural”.⁸ Como resultado de ello, Europa

⁷ Ver artículo 52 (2) lit. c y (3) del Convenio sobre la Patente Europea.

⁸ Ver artículo 5 (1) y (2) de esta directiva. Además, ver artículo 5 (3): “La aplicación industrial de una secuencia o de una secuencia parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente”.

sigue el ejemplo de los Estados Unidos de América para permitir la patentabilidad de la tecnología genética, en gran medida.

2. Modelos de utilidad

Los modelos de utilidad (o “patentes menores”, en Austria y Alemania *Gebrauchsmuster*) son similares a las patentes, pero tienen menos requisitos (por ejemplo, en relación con la “novedad” o la “actividad inventiva”) y un tiempo de protección más corto. Existen en muchos países, pero no en todos (por ejemplo, ni en los Estados Unidos ni en Suiza). La idea básica de los modelos de utilidad es ofrecer un derecho exclusivo para las invenciones de menor importancia que es de menor tiempo y costo que la plena protección de las patentes. Normalmente, los modelos de utilidad se conceden después de un examen puramente formal, sin revisar de manera sustancial los prerequisites para acceder a la protección. La duración de la protección es por lo general de entre siete y diez años. Usualmente, los modelos de utilidad son buscados por las pequeñas y medianas empresas para invenciones con un carácter incremental.

3. Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados

En 1984, los Estados Unidos aprobaron la Ley de protección de circuitos semiconductores integrados, en reacción a las preocupaciones de los productores de semiconductores, que consideraron la protección de patentes y los derechos de autor insuficientes para los esquemas de trazado de circuitos integrados. Japón y la Comunidad Europea siguieron el ejemplo de la US-American. El Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (IPIC) de 1989 trató de establecer la protección de circuitos a nivel

internacional, pero nunca entró en vigor. Sin embargo, un capítulo especial sobre la protección de circuitos integrados se incorporó en el Acuerdo Adpic (arts. 35-38) refiriéndose al Tratado IPIC. Por lo tanto, es un derecho sui géneris de las topografías de chips que ha sido universalmente reconocido, aunque su importancia práctica es limitada.

4. Variedades vegetales

Según el artículo 27 (3) lit.b del Acuerdo Adpic, los miembros podrán excluir las variedades vegetales de la protección de patentes. Sin embargo, si hacen uso de esta posibilidad, deben introducir una protección sui géneris para las variedades vegetales. El modelo de dicha protección especial fuera del sistema de patentes es la Convención para la Protección de Nuevas Variedades y Plantas (UPOV)⁹ de 1961. La UPOV tiene sesenta y siete miembros. Muchos países han adoptado leyes especiales sobre la protección de las variedades vegetales, la cual requiere que una variedad sea nueva, distinta, homogénea y estable. Según el artículo 15 del Convenio de la UPOV, el derecho de obtentor no se extiende a los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales, a los actos realizados a título experimental, o a los actos realizados para crear nuevas variedades. Los miembros de la UPOV están facultados para restringir el derecho del obtentor con el fin de permitir a los agricultores utilizar el producto de su cosecha para fines de reproducción o de multiplicación.

B. La protección de los diseños

La protección del diseño no tiene que ver con la función técnica, sino con la forma o la apariencia ornamental de un producto (por ejemplo, ropa, muebles, electrodomésticos, etc.). El

⁹ UPOV es la abreviatura para la Union pour la Protection des Obtentions Végétales.

atractivo visual se ha convertido en un instrumento de comercialización de mayor importancia. Tanto el Convenio de París como el Acuerdo Adpic prevén la protección para los diseños.¹⁰ Según el artículo 25 (1) del Acuerdo Adpic, la protección ha de ser concedida a los diseños industriales, que se han creado de manera independiente y deben ser nuevos u originales. Muchos países excluyen la protección si el diseño es dictado esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales (la llamada excepción “debe encajar”). En caso contrario, la protección de los diseños limitaría la competencia de otras empresas cuyo objeto es el desarrollo de la misma función. El mayor conflicto entre la protección de los diseños y la libre competencia se refiere a las piezas de repuesto para automóviles (por ejemplo, los parachoques y las aletas): algunos países prevén la protección de los diseños de piezas de repuestos, incluso si se utilizan con fines de reparación. Es muy controvertido si los derechos de propiedad intelectual deben utilizarse con el fin de excluir la competencia, en este ejemplo de los productores independientes repuestos.

El plazo mínimo de protección es de diez años, en muchos países es mayor. En la práctica, los derechos de diseño pueden superponerse con derechos de autor. Si las obras de artes aplicadas cumplen los requisitos de protección de los derechos de autor, la protección de este último es de especial importancia ya que la duración del derecho de autor es mucho más larga que la de los derechos de diseño.

C. Marcas e indicaciones geográficas

¹⁰ Ver artículo 5^{quinquies}, Convención de París y el artículo 25-26 del Acuerdo Adpic.

Las marcas son signos que distinguen los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. A menudo, las marcas consisten en letras, palabras o nombres. Sin embargo, frases, logos, imágenes, diseños, jingles, colores o aromas, incluso pueden servir como marcas. Permiten a sus titulares impedir que otros utilicen signos idénticos o similares para identificar productos o servicios idénticos o similares a los de la marca que ha sido registrada, en caso de existir un riesgo de confusión sobre el origen comercial de estos. Por lo general, las marcas se deben registrar, pero en muchos países la protección de la marca puede basarse en el simple uso de un signo en el comercio (“marcas de derecho común”). Las marcas son el único derecho de propiedad intelectual que no tiene limitación en el tiempo: el registro de las marcas es renovable indefinidamente. Esto se aplica también para las indicaciones geográficas, que son aquellas que indican que un determinado producto es originario de una región precisa (por ejemplo, *Champagne*) y que ciertas características del producto se atribuyen a ese origen.

Desde una perspectiva económica, la protección de la marca crea incentivos para que su titular invierta en la calidad de los productos con marca registrada. La reducción de los costos de transacción en que incurre el consumidor se minimiza si una marca envía la señal de contar con cierta calidad o características. Los costos sociales derivados de la protección de la marca son más bajos debido a que otros solo están excluidos de usar los signos protegidos, pero no se les prohíbe producir determinados productos, como es el caso de las patentes o la protección de los derechos de autor.

D. Derechos de autor (y derechos conexos)

Los derechos de autor abarcan obras literarias y artísticas, tales como libros y otros escritos incluidos los programas de ordenador, obras teatrales, cinematográficas y obras coreográficas, pinturas, dibujos, escultura, arquitectura y fotografía. La protección del derecho de autor abarca las expresiones, pero no las ideas: solo la forma de un determinado trabajo está protegida, pero no los conceptos allí incluidos (la llamada expresión *dicotomía*, véase el artículo 9 (2) de los DIP). La brecha más importante en relación con las bases, es la diferencia entre el sistema angloamericano de derechos de autor y el sistema de derechos de autor de Europa continental: mientras que en la tradición angloamericana de derechos de autor, esos se transfieren libremente, el derecho de autor en el sistema europeo (*droit d'auteur*) es inalienable e incluye los derechos morales (*droit moral*). Con la adhesión de los Estados Unidos al Convenio de Berna (que establece los derechos morales en el artículo 6 bis), la diferencia ha disminuido, pero no ha desaparecido.

El plazo mínimo de protección con arreglo al artículo 7 del Convenio de Berna es de cincuenta años a partir de la muerte del autor. Muchos países proporcionan una protección más larga; por ejemplo, establecen setenta años *post mortem auctoris*, como en la Unión Europea, y en los Estados Unidos se aplican normas diferentes para los derechos conexos; es decir, la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión es por lo general menor, siendo esta más corta y limitada que el derecho de autor.

En el derecho de autor, las limitaciones y excepciones son de especial importancia. En los Estados Unidos *la doctrina de uso justo*, en determinadas condiciones permite la utilización de la

obra protegida sin autorización del titular del derecho. En otras jurisdicciones, las limitaciones y excepciones están sujetas a requisitos más detallados. El derecho de autor se ha convertido en el campo del Derecho de la propiedad intelectual, donde el debate sobre las adaptaciones del sistema de protección a los nuevos fenómenos en la era digital se ha hecho más intenso; por ejemplo, por lo que se refiere al uso compartido de archivos en redes *peer to peer* o de gestión de derechos digitales (DRM), incluidas las medidas técnicas de protección (TPM).

E. Derecho de competencia desleal

Según el artículo 10bis del Convenio de París, los Estados miembros tienen que proporcionar una protección eficaz contra la competencia desleal, es decir, contra todo acto de competencia contrario a las prácticas honestas en materia industrial o comercial, por ejemplo, los actos que crean confusión con las actividades de un competidor, falsas acusaciones de competidores acerca de las actividades de comercialización o que induzcan a error al consumidor. El artículo 39 del Acuerdo Adpic especifica que esta prohibición incluye la protección de los secretos empresariales en contra de la publicación no autorizada, siempre y cuando la información en cuestión no sea de dominio público o fácilmente accesible, pues el valor comercial se debe al carácter secreto y el titular del derecho adopta medidas necesarias para mantener tal información secreta. La consecuencia más controvertida es que los datos de pruebas farmacéuticas tienen que ser protegidos, lo cual podría retrasar la autorización de los productos genéricos tras la expiración de la patente.

F. Consecuencias jurídicas y ejecución

Los DPI otorgan a su titular el derecho exclusivo de producir, vender o utilizar el producto protegido. Los titulares de derechos pueden explotarlos por sí mismos u otorgar licencias a terceros. En cualquier caso, tiene que haber mecanismos que protejan al titular del derecho contra la violación de este. El Acuerdo Adpic obliga de manera expresa a los miembros de la OMC a proporcionar medios para una aplicación efectiva, incluyendo procedimientos civiles, administrativos, penales y recursos.

III. Tratados bilaterales y multilaterales sobre la propiedad intelectual

A. Convenios multilaterales

Se han mencionado con anterioridad los convenios internacionales en el ámbito de la propiedad intelectual (Convenio de París, Convenio de Berna etc.), los cuales constituyen “uniones” entre todos los Estados participantes. Estos convenios prohíben la discriminación de los titulares de derechos en los Estados miembros y establecen normas mínimas de protección en los diferentes ámbitos de la propiedad intelectual. Aunque estas normas mínimas son de aplicación directa en algunos países, es decir, que tienen efecto directo, incluso si un país no los ha adoptado en su legislación nacional, estos convenios se basan en la aplicación de la legislación nacional sustancial. El principio básico es el de *trato nacional*. Los nacionales de cualquier país de una parte contratante, así como otras personas que tengan su domicilio o establecimiento en el territorio de uno de estos países, gozarán en todos los países de la Unión de las ventajas concedidas a los nacionales. Los extranjeros son tratados como nacionales, sin tener en cuenta el nivel de protección en su país de origen. Así pues, el trato nacional se opone

al principio de reciprocidad, que haría condicional la aplicación de ventajas al hecho de que en el país de origen se concedan las mismas ventajas.

Además, el Convenio de París concede un *derecho de prioridad*. Cualquier persona que ha presentado la solicitud de una patente, un diseño o una marca en uno de los países de la Unión, tiene un cierto período antes de la presentación en otros países miembros, sin temor a efectos adversos, como por ejemplo la pérdida de la novedad en el caso de una solicitud de patente. Estos períodos son de un año para las patentes (y modelos de utilidad cuando existen) y de seis meses para los diseños y las marcas. Por lo tanto, los solicitantes no tienen que presentar solicitud en todos los países al mismo tiempo, pero tienen seis o doce meses para reflexionar sobre los países en los cuales quieren protección.

Las convenciones clásicas han establecido una base jurídica sólida de carácter internacional para la protección de la propiedad intelectual. Sin embargo, a finales de la década de los setenta quedó claro que no era posible resolver nuevos problemas en el marco de convenios internacionales tradicionales. Un número considerable de Estados no se hizo parte de estos convenios, por lo menos no de todos ellos o su versión más reciente. Los intentos de desarrollar aún más estos convenios y adaptarlos a los nuevos desafíos, fallaron. Por lo tanto, los esfuerzos se orientaron hacia la vinculación de la propiedad intelectual a la liberalización del comercio, mediante la integración de un acuerdo de propiedad intelectual en el sistema del GATT.¹¹

¹¹ Para este desarrollo ver: Katzenberger, Paul, Kur, Annette. “TRIPs and intellectual property”. En Beier, Friedrich –Karl, y Schricker, Gerhard (eds.). *From GATT to TRIPs*. Weinheim, 1996, pp. 10 y ss.

B. El Acuerdo Adpic

El resultado fue el Acuerdo Adpic, parte integrante del sistema de la OMC. Los países que desean convertirse en miembros de la OMC tienen que aceptar las normas de propiedad intelectual de este acuerdo. Esto es de especial importancia para los países en desarrollo: estos aceptan normas de protección más alta. En contraprestación, los países desarrollados conceden un mejor acceso al mercado para textiles y productos agrícolas. Se controvierte si los términos de este arreglo son equilibrados. Pero hay que añadir que los incentivos para los países en desarrollo fueron lo suficientemente fuertes como para hacer que se unieran a la OMC y aceptaran las obligaciones previstas en el Adpic.

1. Principios básicos

El Acuerdo Adpic parte del principio del trato nacional que se deriva de los convenios tradicionales de propiedad intelectual. También incluye el principio de la “nación más favorecida” (NMF), donde las ventajas concedidas por un miembro de la OMC a los nacionales de cualquier otro país se deben conceder de acuerdo con los nacionales de todos los demás miembros de la OMC. Si bien el trato nacional prohíbe la discriminación entre sus propios nacionales y los nacionales de otros países miembros de la OMC, el trato NMF prohíbe la discriminación entre los nacionales de otros países miembros.

Como su nombre lo indica, el Adpic aporta un aspecto relacionado con el comercio a la protección de la propiedad intelectual: el objetivo del acuerdo es “contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco

de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones” (art. 7 Adpic). Por una parte, las distorsiones del comercio debido a diferentes niveles de protección en el mundo deben ser reducidas. Por otro lado, la aplicación de los derechos de propiedad intelectual no debe convertirse en sí misma en una barrera al comercio legítimo. Sin embargo, la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, que es la que tiene mayores repercusiones en los flujos comerciales, se deja abierta en el artículo 6 del Adpic. Como resultado de ello, los miembros de la OMC son libres de optar por el agotamiento nacional, regional o internacional. El agotamiento nacional significa que los derechos exclusivos en un determinado país solamente se consumen si el titular del derecho vende el producto protegido en ese país. Si hay agotamiento regional (como por ejemplo, en la Unión Europea), la venta de un bien protegido en cualquier lugar de un país miembro en el área de comercio regional provoca el agotamiento y permite las importaciones paralelas procedentes de un país miembro en los demás. En virtud del agotamiento internacional, la primera venta en cualquier parte del mundo conduce al agotamiento.

2. Normas mínimas

En cuanto a las normas mínimas de protección, los Adpic se refieren en gran medida a las convenciones tradicionales, pero añaden nuevas obligaciones (*Paris plus and Berne plus*). Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 27 del Adpic, la protección de las patentes tiene que estar disponible “en todos los ámbitos de la tecnología”, incluido el sector farmacéutico. En el artículo 31 del Adpic, las licencias obligatorias en el ámbito del Derecho de patentes se someten a doce condiciones, que han demostrado ser demasiado restrictivas en el sector de la

salud pública. Una modificación está en marcha (ver sección III, B, 5). Con respecto a la protección del derecho de autor, los artículos 10 y 11 del Adpic prevén expresamente que los programas de ordenador (computador), ya sea en la fuente o código objeto, constituyen obras literarias en virtud del Convenio de Berna; tiene que haber protección del derecho de autor de las compilaciones de datos, en la medida en que la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual. En lo que respecta a las marcas, el Adpic establece una definición amplia de protección de los signos y deja claro que las marcas de servicios también tienen que ser protegidas. Las licencias obligatorias respecto a las marcas no están permitidas.

A menudo, se describen las normas mínimas de una manera muy específica, allanando así el camino para la aplicabilidad directa en el Derecho nacional, como es el caso de algunos países respecto a los convenios tradicionales de propiedad intelectual. Sin embargo, en el caso del Adpic muchos países han negado el carácter de aplicación directa de estas normas. Lo hizo, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Justicia por la legislación de la UE.¹² Un ejemplo contrario es el de Argentina, que ha aceptado la aplicabilidad directa de las disposiciones del Acuerdo Adpic.¹³

3. Ejecución

¹² Tribunal de Justicia Europeo, 14 de diciembre de 2000. *Parfums Christian Dior*, sentencias C-300/98 y C-392/98, ECR 2000, I-11307.

¹³ Ver Franz, Martin. “Die unmittelbare Anwendbarkeit von TRIPS in Argentinien und Brasilien”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Internationaler Teil (GRUR Int)* 2002, 1001-1012.

El Acuerdo Adpic contiene obligaciones de largo alcance para los miembros en el ámbito de su ejecución. Tienen que proporcionar procedimientos efectivos que incluyan recursos ágiles, así como recursos para prevenir las infracciones en el futuro (art. 41 Adpic). Tienen que haber procedimientos civiles que provean tanto medidas cautelares como acciones para la reparación de daños. Los jueces deben tener la facultad de ordenar la destrucción de las mercancías infractoras, sin indemnización. Además, las medidas en fronteras deben estar disponibles y tienen que permitir al titular del derecho solicitar a las autoridades competentes suspender la salida al mercado de las mercancías infractoras. Por último, tiene que haber procedimientos y sanciones penales (pena de prisión o la imposición de sanciones pecuniarias si son suficientemente persuasivas), al menos en el caso de infracciones internacionales de marcas o piratería del derecho de autor a escala comercial (art. 61 Adpic).

4. Solución de diferencias

La integración de los temas de propiedad intelectual en el sistema de la OMC ha puesto a disposición el mecanismo de solución de controversias disponibles para este campo de la ley. Esto constituye una gran diferencia respecto a las clásicas convenciones de propiedad intelectual que abrió el camino, en su caso, a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La solución de controversias de la OMC es un mecanismo obligatorio que permite a los miembros de la OMC obtener una decisión relativamente rápida, la cual puede ser aplicada por las sanciones previstas por el Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD).

El mecanismo de solución de controversias se ha utilizado hasta ahora en un par de casos en relación con el Acuerdo sobre los Adpic.¹⁴ Un ejemplo reciente es la disputa entre Estados Unidos y China sobre piratería. Los Estados Unidos reprocharon a China que sus políticas respecto a las marcas y sus derechos de autor son contrarias al Acuerdo sobre los Adpic y cuestan a los Estados Unidos en cuanto a la música, el cine y la industria de *software*, billones. El Panel de la OMC decidió que las prácticas de China para eliminar las etiquetas de las marcas de las mercancías infractoras, la subasta o dar a la caridad son contrarias a las obligaciones previstas en el Acuerdo sobre los Adpic. Por otra parte, una norma de derecho de autor en China, según la cual se excluye la protección de los derechos de autor para las obras que no pasan la censura oficial, fue declarada incompatible. Sin embargo, el Panel no confirmó la denuncia de que los umbrales de persecución penal de los productores y vendedores de productos falsificados fueran demasiado amplios.¹⁵

5. La dimensión del desarrollo

Como se señaló anteriormente, la adopción del Acuerdo sobre los Adpic se debe a la iniciativa de los países desarrollados. Los países en desarrollo lo aceptan porque se integraron ciertas flexibilidades y se les concedieron ventajas en otros ámbitos. Parte de la flexibilidad introducida son los períodos de transición. Para los países en desarrollo y transformación estos retrasos complementarios se han terminado. Para los países menos adelantados, el período de

¹⁴ Ver la encuesta Abbott, Frederick M. “Los derechos de propiedad intelectual en el Comercio Mundial”. En: Guzmán, Andrew T., y Sykes, Alan O. (eds.). *Manual de investigación en Derecho internacional económico*. Cheltenham, 2007, pp. 467 y ss.

¹⁵ Ver Informe del Grupo, 26 de enero de 2009, caso WT/DS362/R, China: medidas que afectan la protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual.

transición se extendió hasta el 2013, y en el ámbito de los productos farmacéuticos o de protección de datos hasta el 2016.

Problemas específicos de desarrollo han ocupado, repetidamente, el centro de atención. Esto es cierto para el tema “Acuerdo sobre los Adpic y Salud Pública”. Según el artículo 31 lit. f) del Adpic, las licencias obligatorias en el ámbito del Derecho de patentes “se autorizarán principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que autorice tales usos”. Los países que no tienen suficiente capacidad de fabricación podrán ser excluidos del abastecimiento con medicamentos baratos, debido a esta regla. Las importaciones de medicamentos de bajo costo solamente son posibles si al menos el 50% de estos medicamentos se venden en el mercado interno del país exportador. En el 2003, el Consejo General concedió una renuncia en la que –bajo ciertas condiciones– los miembros de la OMC se dispensan de sus obligaciones con arreglo al artículo 31 lit. f) del Adpic.¹⁶ La renuncia se transformará en una modificación, una vez las dos terceras partes de los miembros de la OMC la hayan aceptado formalmente. Hasta ahora, la renuncia solo ha sido utilizada en un caso.¹⁷

Otra cuestión muy debatida en este contexto es la utilización de los conocimientos tradicionales en las invenciones (por ejemplo, la “biopiratería”). ¿Pueden las empresas del Norte archivar las solicitudes de patentes sobre la base de los conocimientos tradicionales

¹⁶ Consejo General de la OMC. La aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha sobre el Acuerdo sobre los Adpic y la salud pública, WT/L/540 and Corr. 1, 30 de agosto de 2003.

¹⁷ A saber: para la exportación de medicamentos anti-VIH de Canadá a Ruanda, ver la notificación de Ruanda de 19 de julio de 2007, la OMC-el número de documento de propiedad intelectual /N/9/RWA/1, de 19 de julio de 2007, y la notificación de Canadá, el 8 Octubre 2007, IP/N/10/CAN/1.

tomadas del Sur? ¿O tienen que revelar el verdadero origen de la invención, para pedir el consentimiento del país de origen y compartir los beneficios? Estas preguntas reflejan aspectos de la dimensión alcanzada por el desarrollo de la protección de la propiedad intelectual en el sistema de la OMC.

C. Tratados bilaterales

Si bien la conclusión satisfactoria de la Ronda sobre el Desarrollo de Doha (el más reciente ciclo de negociaciones comerciales en la OMC) está fuera de vista, se ha producido una proliferación de tratados bilaterales (por ejemplo, los tratados bilaterales de inversión o de los acuerdos de libre comercio) que incluyen normas sobre protección de la propiedad intelectual. Los Estados Unidos, por ejemplo, han firmado más de cuarenta de esos tratados desde la fundación de la OMC en 1995. Con frecuencia, estos tratados contienen elementos “Adpic plus”, es decir, que obligan a las partes a proporcionar una mayor protección de la propiedad intelectual que la exigida por el Acuerdo sobre los Adpic. Una mayor protección genera preocupación; por ejemplo, la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, la extensión del plazo de protección, o la exclusividad de los datos en el sector farmacéutico, es decir, la protección de los datos de los ensayos que se requieren como condición para obtener la aprobación reglamentaria. Para los productores de medicamentos genéricos, es esencial basarse en estos datos para obtener la autorización de comercialización para sus productos. El Adpic contiene en el artículo 49 (3) un vago requisito de protección contra todo uso comercial desleal y contra la divulgación. En muchos tratados bilaterales, los Estados Unidos han acordado con sus socios comerciales, la exclusividad de datos entre cinco

y diez años, lo que podría retrasar de manera considerable o hacer más costoso el acceso al mercado de medicamentos genéricos.

Otro ejemplo de elementos “Adpic plus” en los tratados bilaterales se refiere a los derechos de autor. Mientras que los Adpic no contienen normas sobre gestión de derechos digitales (DRM por sus siglas en inglés), prohibir la elusión de medidas tecnológicas de protección es incluido en estos tratados. Se discute si la extensión bilateral de las medidas de protección de la propiedad intelectual pone en peligro los objetivos del artículo 7 del Adpic, cuyo objetivo es el beneficio recíproco de los productores y usuarios de conocimientos tecnológicos, o si por el contrario, el equilibrio adecuado de derechos y obligaciones se ha perdido en este sentido.¹⁸

IV. Derecho de propiedad intelectual en las uniones aduaneras y zonas de libre comercio

La protección de la propiedad intelectual plantea problemas especiales en las uniones aduaneras y zonas de libre comercio. Uno de los objetivos de la integración regional es la libre circulación de bienes y servicios. Los derechos de propiedad intelectual pueden estar en conflicto con este objetivo; por ejemplo, cuando se utilizan para impedir el comercio transfronterizo de productos protegidos por propiedad intelectual. Por lo tanto, la necesidad de protección tiene que ser equilibrada contra las normas en materia de libre circulación. Las

¹⁸ Para una crítica, Abbott, Frederick M. “Disposiciones de propiedad intelectual y acuerdos comerciales bilaterales y regionales a la luz de la Ley Federal de EE.UU”, Ginebra, 2006, ver: www.unctad.org/en/docs/iteipc20064_en.pdf; Kuanpoth, Jakkrit, “Reglas de Adpic-Plus bajo acuerdos de libre comercio: una perspectiva asiática”. En: Heath, Christopher, y Kamperman Sanders, Anselm (eds.), *Propiedad intelectual y acuerdos de libre comercio*. Oxford, 2007, pp. 27 y ss.

uniones aduaneras y zonas de libre comercio a menudo contienen normas reflejadas en el artículo XX literal d) del GATT de 1947, que establece una excepción a las normas de libre comercio en favor de las leyes y reglamentos nacionales de propiedad intelectual, “con la condición de que tales medidas no se apliquen de manera que constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre países donde prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional”.

A. La Unión Europea

Para la Unión Europea es válido, ya que el artículo 30 del Tratado CE contiene una excepción a las normas sobre la libre circulación de mercancías, justificadas por razones de protección a la propiedad industrial y comercial. Por otro lado, las restricciones no deben ser utilizadas como un medio de discriminación arbitraria o restricción encubierta al comercio entre los Estados miembros. Con el fin de encontrar una vía intermedia, se ha desarrollado el concepto de agotamiento de la UE (respectivamente EEA). Una vez que el producto protegido ha sido comercializado en algún lugar de la UE (o en el Espacio Económico Europeo), con el consentimiento del titular de la propiedad intelectual (o cualquier otra persona autorizada como, por ejemplo, un concesionario), el producto en cuestión está autorizado a circular en la UE (y en el EEA).

El propietario de la propiedad intelectual no puede impedir transacciones futuras. Su derecho de distribución se agota y las importaciones paralelas dentro de la UE y el EEA están autorizadas. Por otra parte, el titular del derecho puede prohibir las importaciones de bienes que ha vendido fuera de la UE / EEA. Como resultado de ello, los derechos de propiedad

intelectual no limitan el comercio dentro de Europa, sino que puede ser utilizados para restringir el comercio exterior.

B. Otros acuerdos comerciales regionales

Hasta la fecha, 230 acuerdos comerciales regionales están en vigor. En un corto período de tiempo se llegará a cerca de 400 acuerdos. Muchos Estados se han adherido a uno o varios de estos acuerdos.¹⁹ Los más recientes acuerdos comerciales regionales suelen incluir normas sobre protección de la propiedad intelectual. Este es el caso, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) entre Canadá, los Estados Unidos y México. En la lista de objetivos, la protección de la propiedad intelectual está incluso al mismo nivel que la eliminación de las barreras al comercio (véase art. 102 TLCAN). La protección de la propiedad intelectual es reconocida como una excepción a las normas sobre libre circulación (véase art. 1018 (2) lit. c) TLCAN). En apariencia, las normas sobre agotamiento regional no existen, a fin de que las normas de los Estados miembros del TLCAN puedan ser aplicadas.

La situación es diferente en el Mercado Común del Sur (Mercosur) y en la Comunidad Andina. En el Mercosur, el agotamiento regional se aplica, al menos en el derecho de marcas. Las mercancías con una marca protegida que han sido vendidas en un país miembro del Mercosur, por el titular del derecho o con su consentimiento, se pueden importar a otros países miembros.²⁰ En la Comunidad Andina, la Decisión 486 de 2000²¹ ha hecho claridad: según el

¹⁹ Ver las cifras en www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm.

²⁰ UNCTAD. *International investment agreements: temas clave*, tomo III. Nueva York, Ginebra, UNCTAD, 2005, pp. 40-41.

²¹ Ver: www.comunidadandina.org/normativa/dec/D486.htm.

artículo 54 de esa decisión, “La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, ó por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él”. Normas similares se encuentran en los artículos 101 (esquemas de trazado), 131 (diseños industriales) y 158 (marcas). Como la venta del producto patentado por el titular del derecho en cualquier país le quita su derecho exclusivo, la ley de la Comunidad Andina parte de la idea del agotamiento internacional.²² Por lo tanto, las importaciones paralelas son legales, una vez que el titular de un derecho ha vendido el producto en cualquier lugar del mundo o ha dado su consentimiento con este propósito.

C. Protección de la propiedad intelectual y Derecho de la competencia

Muy a menudo, los acuerdos comerciales regionales incluyen normas del Derecho de la competencia. Estas normas persiguen el objetivo de la integración de los mercados y complementar las normas sobre la libre circulación de bienes y servicios: La supresión de las barreras *estatales* no debe ser contradicha por restricciones *privadas* que malogren el concepto del mercado común. Con respecto a los derechos de propiedad intelectual, la tarea del Derecho de la competencia es particularmente complicada, ya que confiere derechos exclusivos que pueden entrar en conflicto con la protección de la competencia no falseada. Sin embargo, mientras que en otros tiempos se enfatizaba el conflicto entre la ley de propiedad intelectual y el Derecho de la competencia, hoy se destaca la complementariedad entre las dos ramas del Derecho. Los derechos de propiedad intelectual ya no son considerados como los monopolios

²² UNCTAD. “International investment agreements...”, cit., p. 41.

o posiciones dominantes en mercados relevantes, sino como derechos exclusivos similares a derechos de propiedad sobre bienes materiales. La exclusión de la competencia a corto plazo se opone al largo plazo de promoción de la innovación y la nueva competencia.

El Acuerdo Adpic ha aclarado que los miembros de la OMC están autorizados para controlar las estrategias basadas en la propiedad intelectual, por una legislación nacional contra las prácticas anticompetitivas.²³ El artículo 8 (2) del Adpic establece expresamente que los miembros de la OMC podrán prever “medidas adecuadas [...] para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por los titulares de derechos, o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología”.²⁴ Es importante notar que esta ley (al igual que las demás disposiciones del Adpic sobre conductas contrarias a la competencia), se introdujo en el Acuerdo Adpic por iniciativa de los países en desarrollo. La legislación antimonopolio –se

²³ Para una descripción general de la relación entre el Acuerdo Adpic y el derecho de la competencia ver: Fikentscher, Wolfgang. “Orígenes históricos y oportunidades para el desarrollo internacional de Derecho de la competencia en el Acuerdo sobre los Adpic de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y más allá”. En: Beier, Friedrich-Karl, y Schriker, Gerhard (eds.). *From GATT to TRIPs*, cit., pp. 226 y ss.; Fox, Eleanor. “Comercio, competencia y la propiedad intelectual - Acuerdo sobre los Adpic y de defensa de sus contrapartes”. *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 29, n°. 481, 1996.

²⁴ Aún más claro es el artículo 15.15 del Acuerdo de Libre Comercio de la América Central-República Dominicana-Estados Unidos (Cafta-DR): “Nada de lo dispuesto en este Capítulo se interpretará en el sentido de impedir a una Parte adoptar las medidas necesarias para impedir las prácticas anticompetitivas que pueden derivarse del uso indebido de los derechos de propiedad intelectual enunciados en el presente capítulo, siempre que esas medidas sean compatibles con el presente capítulo”.

suponía— iba a contrarrestar el poder de la propiedad intelectual de los titulares de derechos, cuya posición se vería considerablemente reforzada por el Acuerdo Adpic.²⁵

En el Derecho de la competencia en materia de propiedad intelectual, las normas en cuanto a restricciones de conductas contrarias a la competencia en los contratos de concesión de licencias (art. 40 Adpic) y las relativas a la concesión obligatoria de licencias (art. 31 Adpic) son los más importantes.²⁶ Al evaluar las cláusulas restrictivas en los contratos de licencia, la pregunta que surge es si estas restricciones son necesarias para fomentar la difusión de las innovaciones, o si apuntan a las restricciones de la competencia, por no poderse justificar en razones objetivas de negocios. El artículo 40 (2) del Adpic menciona tres tipos de cláusulas, las cuales en casos particulares pueden considerarse anticompetitivas, es decir, condiciones exclusivas de retrocesión, condiciones que impiden la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias. Un aspecto importante es el vínculo con el régimen de agotamiento: si las normas sobre libre circulación permiten la importación de bienes protegidos, este resultado no debe ser destruido por cláusulas contractuales excesivamente restrictivas.

V. Desafíos para la protección de la propiedad intelectual

²⁵ Ver Pacon, Ana María. “Qué hará el acuerdo Adpic por los países en desarrollo?”. En: Beier, Friedrich-Karl, y Schriker, Gerhard (eds.). *From GATT to TRIPs*, cit., pp. 329 y ss. En general, sobre los intereses detrás del Acuerdo Adpic ver: Menescal, Andréa K. “Los que están detrás del acuerdo Adpic”, Trimestral de la Propiedad Intelectual de 2005, pp. 155 y ss., con referencias adicionales.

²⁶ Para este último caso ver las reglas detalladas sobre licencias obligatorias en el artículo 61-69 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Ver: www.comunidadandina.org/normativa/dec/D486.htm

En los últimos años, los derechos de propiedad intelectual han sido prorrogados de manera continua, es decir, en el ámbito de aplicación, duración y geográficamente. Este desarrollo ha dado origen a una línea de pensamiento opuesta. La opinión generalizada es que el equilibrio entre los derechos de propiedad privada y el dominio público no siempre ha sido encontrado y que la protección de la propiedad intelectual en algunas zonas ha ido demasiado lejos. Las zonas más discutidas son las patentes biotecnológicas y farmacéuticas, la legitimidad de determinadas estrategias de patentes (esgrima, “trolls de patentes”, etc.), conocimientos tradicionales, patentes sobre *software* y métodos comerciales de negocios, derechos de los agricultores, restricciones sobre el uso compartido de archivos, protección de los diseños para piezas de repuesto, extensión de las marcas, así como el régimen de agotamiento. Los antagonistas de la noción clásica de propiedad intelectual son el *software libre*, de *código abierto* y los movimientos de *cultura libre*, que abogan por la libertad de copiar, distribuir y modificar las obras existentes o la convocatoria una de una *cultura de tarifa fija*.

En este contexto, la propiedad intelectual tiene que someterse a un análisis exhaustivo. Se ha de analizar si la delgada línea entre la sobreprotección y la protección insuficiente se ha encontrado. En este contexto, hay que tener en cuenta que la corrección de las deficiencias del mercado mediante el establecimiento de nuevas protecciones a la propiedad intelectual, puede hacer que los costos sociales excedan los beneficios de esta protección. La extensión de los derechos de propiedad intelectual no es buena por sí misma. Antes de la creación de nuevos derechos de propiedad intelectual o la ampliación de los ya existentes, el impacto de esta reforma sobre todos los interesados ha de ser evaluado. Debe prestarse especial atención a la pregunta de qué limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad intelectual son

adecuadas. Con respecto a la dimensión internacional, hay que subrayar que *no hay una talla única* respecto a la protección de la propiedad intelectual. En cada país debe ser tomada una decisión individual en cuanto al alcance de la protección de la propiedad intelectual, decisión que, por supuesto, tiene que ser compatible con las obligaciones internacionales adquiridas.

Un enfoque más equilibrado de protección de la propiedad intelectual reforzará su legitimidad. A pesar del endurecimiento de las normas jurídicas, el comercio con productos falsificados sigue perjudicando de manera significativa a los titulares de derechos. La lucha contra la piratería de propiedad intelectual será más eficaz una vez que la aceptación general de esta rama del Derecho se haya situado sobre una base más firme.